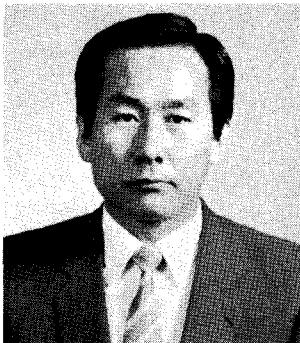


# 商標制度의 概要와 企業의 商標管理 戰略(完)



李 佑 權  
〈特許廳 審査官〉

## 目 次

- I. 머리말
- II. 우리나라 商標制度의 概要
  - 1. 商標制度의 目的
  - 2. 상표의 意義
  - 3. 상표의 機能
  - 4. 상표의 종류
  - 5. 상표의 登錄要件 및 出願節次
  - 6. 商標權의 내용 및 商標權者의 의무
- III. 企業의 商標管理 戰略
  - 1. 自體固有商標의 開發
  - 2. 상표는 廣告선전 및 판매에 앞서 登錄부터
  - 3. 등록상표의 보호와 他人所有의 상표권 侵害 방지
  - 4. License 계약 체결로 商標 紛爭의 회피
  - 5. 현지 법인 및 지사를 설치한 경우도 本社名義로 商標登錄
  - 6. 特許專擔部署의 設置 運營
- IV. 맺는말  
〈고딕은 이번 號, 명조는 지난 號〉

(前号에서 계속)

- (3) 상표는 最先出願이어야 등록받을 수 있다.

商標權은 등록을 함으로써 비로소 권리가 발생하고 (등록주의), 출원된 상표는 모두가 다 등록되는 것이 아니고, 審査를 해서 要件을 갖춘 출원만을 등록한다 (심사주의).

그런데, 同一 類似한 상품. 즉, 같은 상표가 2이상 출원되었을 경우에는 가장 먼저 출원한 것만이 등록되며 (先願主義), 같은날에 2이상 출원되어 경합되었을 경우에는 먼저 협의에 붙이고, 협약이 성립되지 아니한 경우 추첨을 해서 그중 1인에게만 등록이 許與된다.

선원주의의 例外規定으로서 박람회

출품한 상표는 6개월 이내에 그 상품을 지정상품으로 해서 출원할 경우, 박람회 출품한 날에 출원한 것으로 遡及効를 認定하고 있다. (상표법 제 13조의 3)

또한,條約의當事國중 제1국에 출원을 하고 6개월 이내에 우리나라에 출원을 하면서 優先權主張을 하는 경우에는 제1국에 출원한 날을 우리나라에 출원한 것으로 인정해 주고 있다. (상표법 제 13조의 2)

#### 나. 商標의 出願 節次

##### (1) 出願할 수 있는 자

국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하고자 하는 자는 누구나 자기상표를 출원하여 등록받을 수 있으며 (상표법 제 3조)

다만, 미성년자, 한정치산자, 금치산자 등 행위무력자는 法定代理人을 두어 節次를 밟게 하고 있다.

또한,條約이나 協約 또는 法律에 의해서 상표등록이 인정되는 외국인도 출원할 수 있으나, 이들은 반드시 국내에 주소나 영업소를 가진 特許管理人을 두어 그로 하여금 절차를 밟도록 하고 있다.

##### (2) 구비서류

소정의 상표출원서에 상표견본 10통과 상표인판(가로, 세로 7cm 두께 5mm 이내 인 것)을 첨부해야 한다.

그외 共同出願時는 同業 계약서, 대리인을 先任하는 경우는 委任狀, 更新出願時는 사용실적증명서, 단체표장출원시는 定款 등을 각각 제출해야 한다.

특히, 유의해야 할 점은 상표는 사용할 상품을 1 또는 2이상 지정하여 출원하여야 하며, 지정상품이 많아 상품류 구분을 달리 하는 경우에는 동일상표라도 따로 따로 출원해야 한다. (1상표 1출원주의)

(3) 출원서류의 不受理事由 (상표법 시행규칙 제7조)

① 출원 또는 서류의 종류가 不明確한

경우.

② 출원인의 성명(법인명칭) 또는 주소가 기재되지 아니한 때.

③ 상표견본이 1통도 첨부되지 아니한 때.

④ 출원서에 指定商品을 기재하지 아니한 때.

⑤ 국어로 기재되지 아니한 때.

⑥ 法定期間을 경과하여 分割出願 및 變更出願을 할 때 등.

##### (4) 출원서류의 補正

査定 또는 審決이 확정되기 前까지는 출원서류에 대한 補正이 가능하다.

그러나, 補正을 하는데는 제한이 따른다. 즉, ① 지정상품의 범위의 감축, ② 誤記의 정정, ③ 不明瞭한 기재의 釋名, ④ 상표의 부기적인 부분의 삭제 등에 한하여 補正이 인정된다. (상표법 시행령 제3조)

(5) 拒絕豫告 및 異義申請에 대한 의견서(답변서) 제출

우리나라는 審査主義를 취하기 때문에 출원상표에 대한 拒絕理由가 발견되면 심사관은 출원인에게 拒絕理由通知를 보내며, 거절이유를 발견치 못하여 出願公告決定을 한 後 이의신청기간 중 제3자의 이의신청이 있을 경우에는 그 副本을 출원인에게 송부하게 되는데, 출원인은 이에 대한 반증과 함께 의견서나 답변서를 제출하여야 등록으로 이끌수 있다.

##### (6) 商標調査와 類似判斷 方法

상표출원시에는 반드시 他人의 先登錄商標 또는 출원상표와 衝突되지 않는지의 여부를 면밀히 조사해야 하며, 국내 상표는 물론 외국상표에까지 조사하는 것이 바람직스럽다.

조사활동은 특허청 열람실, 발명특허협회 조사부, 지방상공회의소 도서실 및 변리사사무소 등의 소장자료를 이용하면 편리할 것이며, 오늘날은 대부분이 정보

자료가 전산 System化 되어 있어서 아주 손쉽게 조사할 수 있게 되어있다.

그런데, 類似商標를 찾는다는 그 방법과 기준이 모호하여 많은 어려움이 따르는데 특허청의 商標審査基準을 소개해보면 다음과 같다.

- 상표에 대한 유사여부의 관찰방법은 전체적, 객관적, 이격적 관찰을 본지로 하되 商標構成중 인상적인 부분(요부)에 대하여 비교하는 것으로 본다.
- 칭호, 외관, 관념중 어느 하나가 유사하여 거래상 오인 혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 것으로 본다. 다만, 칭호, 외관, 관념이 전체적으로 현격한 차이가 있으므로써 거래상 오인 혼동의 염려가 없을 때에는 그러하지 아니한다.
- 상표의 유사여부를 판단할 때에는 그상표를 사용하는 業界의 사용 관습 등 평균수요자층을 고려하여야 한다 등.  
이와같이 상표의 類似判斷은 對備되는 양상표의 칭호, 외관, 관념을 기준으로 판단하되, 전체적, 객관적, 이격적 관찰방법으로 판단되어야 한다는 것이다.

## 6. 商標權의 內容 및 商標權者의 義務

### 가. 商標權의 內容

상표권자는 국내에서 그 등록상표를 獨占排他的으로 사용할 수 있는 권리를 가진다. (상표법 제23조)

상표권의 存續期間은 設定의 登錄日로부터 10년간이며, 갱신등록출願에 의해 10년간씩 연장이 가능하므로 상표권은 반영구적이라 할 수 있다. (상표법 제20조, 동 제21조)

상표권자는 제3자와의 계약에 의하여 그 상표권에 대하여 使用權(License)을 設定할 수 있으며, 海外企業에 상표사용권을 주고자 한다면 그 외국에 상표등

록을 받아 두는 것이 바람직하다.

그런데, 상표권은 하나의 財産權으로서 독점배타적인 강력한 權利이지만 공익이나 다른 개인의 이익보호를 위하여 그 効力範圍를 일부제한하고 있다. 즉, 등록상표와 동일 유사한 자기의 성명 명칭 또는 상호나 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품의 보통명칭이나 성질 표시적인 상표, 등록상표의 指定商品과 同一 類似한 지정상품에 대하여 慣用하는 상표 또는 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표 등에는 商標權의 効力이 미치지 아니한다.

### 나. 商標權者의 義務

상표권자는 등록상표를 독점배타적으로 사용할 수 있는 權利를 가지는 반면에 다음과 같은 의무도 가진다.

#### (1) 상표의 使用 義務

상표제도는 상표의 使用狀態를 權利로서 보호하는 것이므로 상표의 使用義務가 따른다. 즉, 상표권자는 등록상표를 정당한 이유없이 계속하여 1년이상 사용하지 아니하면 取消審判에 의거 取消될 수 있다. (상표법 제45조 제3호) 또한, 정당한 이유없이 存續期間 갱신등록출願前 3년내에 사용한 실적이 없으면 갱신등록을 받을 수 없다. (상표법 제20조 제2항 제2호)

#### (2) 정당하게 사용할 의무

商標權者는 자기의 등록상표를 등록받은 바 대로 정당하게 사용해야 한다. 고의로 登錄商標와 유사한 상표를 사용하거나 또는 指定商品과 유사한 상품에 사용함으로써 소비자로서 하여금 품질의 오인이나 출처의 혼동을 일으키게 해서는 아니된다. 만약, 이를 위반하여 取消審判에 의하여 商標權이 取消될 수도 있다. (상표법 제45조 제1항 제2호)

#### (3) 他人의 無斷 使用을 방지할 의무

상표권자는 자기의 등록상표와 유사한 상표를 타인이 무단으로 사용하는 것을

默認하거나 사용하게 해서는 아니된다. 만약, 이를 위반하면 取消審判에 의하여 상표권이 取消될 수도 있다. (상표법 제45조 제1항 제2호)

### Ⅲ. 企業의 商標管理 戰略

#### 1. 自體 固有商標의 開發

상표는 기업의 이미지를 높혀 줄 뿐 아니라 市場形成의 기반이 된다는 사실을 감안할 때 기업 자체의 固有商標를 開發해야 한다는 것은 너무나 당연한 일이다.

외국 바이어들의 요청에 따른 주문자 상표 輸出方式에만 의존하거나 아직도 외국 著名商標를 위조하여 수출하겠다는 생각을 하고 있다면 이것은 시대착오적인 생각이 아닐 수 없다.

다행히도 최근에는 中小企業에까지 자체상표로의 수출이 增大되고 있으며 특히 스포츠 레저용품 3사인 프로스펙스(국제상사), 르까프(화승), 액티브(코오롱상사) 상표 등은 세계적인 상표로 부각되고 있다. 아직은 극소수에 지나지 않지만 우리의 固有商標중 외국기업과 상표 使用權(License)계약 체결로 Royalty 수입을 올리고 있는것도 있음은 매우 고무적인 일이 아닐수 없다.

그리고 기업에서 自體商標를 開發할 때는 가능한 한 보다 많은 계층에 친근감을 주고 부르기 쉬우며 오래토록 기억될수 있는것과, 외국사람들 기호에도 맞고 쉽게 발음될수 있는 그런 우수한 상표를 開發하여야 바람직하다. 일본의 SONY같은 경우는 그 좋은 예이다.

#### 2. 廣告宣傳 및 販賣에 앞서 商標登錄부터

상표는 오랜기간동안 사용하거나 광고선전 함으로써 일반소비자에게 알려지게 되며, 또 認知度가 확산되고 信用이 축적되며 상표권 그 자체만으로도 하나의 財産權이 되는 것이다.

그러나 하나의 새로운 상표를 開發하여 좋은 평판을 얻고 널리 알려지기 까지에 적지않은 투자와 노력이 필요하다.

따라서 상표는 광고선전 하거나 판매에 들어

가기전에 미리 他人의 登錄상표나 출원상표와 衝突되지 않는지의 與否를 調査 分析해야 한다.

만약 새로 개발한 상표에 엄청난 經費를 들여 TV와 신문광고를 하였는데 나중에 알고 보니 그 상표가 경쟁기업의 登錄 또는 出원상표와 충돌하여 사용할 수 없게 되었다면 큰 낭패가 아닐수 없을 것이다.

#### 3. 登錄商標의 保護와 他人所有의 商標權 侵害 防止

商標權의 存續期間은 10년이기 때문에 10년이 지나면 존속기간 갱신登錄出願을 하여 갱신등록을 받아야 계속적으로 獨占使用 할수 있다. 따라서 10년마다 갱신등록 절차를 밟는 것이 매우 중요하며, 또한 앞에서 언급한 바와 같이 상표는 他人의 무단사용을 默認하거나 許容하면 取消될수도 있기 때문에 이에 관한 事後管理가 필요하다.

또한 특허청 發行 商標公報를 열람하여 自社 登錄商標와 유사한 상표가 公告 되었을 경우 異議申請을 하여 등록을 막아야 하며 타인의 自社 登錄商標를 무단침해 하였을 경우에는 법원에 侵害禁止請求 不當利得 返還 請求 및 損害賠償請求와 신용회복청구 訴訟를 提起하는 등 登錄상표의 사후관리에 힘써야 한다.

또 상표출원시엔 타인의 登錄상표나 出원상표 또는 他人의 意匠權, 著作權 등을 侵害하지 않도록 事前에 상표 정보 자료를 조사해야 하는데 수출기업의 경우는 외국상표자료도 함께 조사해야 한다. 이때 상표정보 자료는 특허청이나 KIET 소장자료를 이용하면 편리하다.

#### 4. License 계약 체결로 商標紛爭의 回避

우리 수출상품에 대하여 외국기업이 자기소유의 상표권을 침해했다고 주장하는 경우 侵害가 成立되지 않음을 증거서류 제출과 함께 抗辯하거나, 침해사실이 확실할 경우에는 正式 訴訟節次가 개시되기 전에 협상을 하여 低率의 Royalty 지급으로 使用權(License)을 획득하는것이 유리하다. 지금까지 경험한 바로는 訴訟 등의 방법보다는 協商을 통한 해결이

오히려 경제적이고 신속한 해결방법으로 알려지고 있다.

#### 5. 현지법인 및 支社를 설치한 경우도 本社名義로 상표등록

대부분의 國內企業이 자사상표의 성가가 높아진 이후에 비로소 해외에 출원하는 경향이 있어서 동남아, 미주, 유럽 등지에서 우리의 전자제품류, 신발류 및 의류분야의 有名商標들이 盜用 登錄됨으로써 이들 지역에서의 상표紛爭이 빈번히 발생하고 있는 바, 이에 대한 商標管理 戰略이 요청되며, 특히 현지법인이나 지사를 설치한 경우 그 名義로 상표등록을 함으로써 그 현지 법인 등의 폐쇄로 상표가 消滅되어 본사명의로 再登錄코자 할 경우 使用主義原則을 取하는 국가에서는 상표재등록이 불가능해 지는 事例가 속출하고 있다.

따라서, 해외에서의 상표등록은 가능한 한 本社名義로 등록해 두는 것이 바람직하며, 또 현지에 商標管理人을 지정하여 자체상표의 도용예방과 감시업무를 전담시키는 것이 必要하다.

#### 6. 特許 專擔部署의 設置 運營

상표관리 등 知的所有權에 대한 업무는 기술적인 지식과 법률적인 지식을 동시에 요하는 전문적인 분야이기 때문에 企業內에 部, 課 단위의 상설조직을 설치, 운영하는 것이 바람직하다.

特許專擔 部署要員은 체계적인 特許管理(상표관리) 업무수행을 통하여 기업의 技術開發 方向設定과 마케팅 전략 수립시 必要한

정보자료를 조사분석 제공하며, 기업에서 개발한 신기술의 특허출원 업무와 상표출원 업무 그리고 特許紛爭시 전문적인 知識을 가지고 이에 신속히 對應 할 수 있는 등의 機能을 수행한다.

#### IV. 맺는말

앞에서 살펴본 바와같이 기업경영에 있어서 商標管理 戰略이 차지하는 비중은 매우 높으며 기업의 이미지 改善과 해외시장에서의 판매촉진을 도모하기 위해서는 技術開發과 품질향상은 물론 좋은 이미지를 가진 기업의 자체상표開發 노력이 대단히 必要하다.

상표는 기업의 얼굴이며 상품의 얼굴이다. 또 상표는 그 자체만으로도 市場形成 基盤이 되며 시장에서 신용이 축적된 알려진 상표는 훌륭한 재산적 가치를 가지게 된다.

또한 상표는 오랜기간 사용함으로써 신용이 축적되는 것이지 결코 하루 아침에 유명해지는 것은 아니기 때문에 수출기업은 OEM 방식이 아닌 자체 固有商標로 수출을 반드시 늘려나가야 한다.

우리도 이제 海外市場에서 선진국 기업의 商標 模倣으로 被訴 되거나 앓을까 하는 소극적인 사고방식에서 벗어나 우리 고유상표의 신용에 편승하려는 외국기업이 없는지를 감시하는 積極的인 思考方式으로 당당히 나아가야 할 것이며 더 나아가 우리 固有商標의 해외수출 擴大를 통해 商標使用料(Royalty) 수입을 늘려 나가도록 노력해야 할 것이다. (♣)

KIPA通信 發刊案内	海外 特許情報 發刊案内
<p>本會는 매월 10일 特許界 뉴스지 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.</p> <p>國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.</p>	<p>本會는 年4回 季刊으로 海外特許情報를 發刊하고 있습니다.</p> <p>4·6倍版 200面 내외로 發刊되는 이 刊行物에는 海外 特許制度를 비롯하여 각종 特許情報가 실려있습니다.</p> <p>會員社에는 無料配布되고 있습니다.</p>